


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 21.01.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018728859, при этом установила следующее.

Обозначение « *Вершина* » по заявке № 2018728859, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.09.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018728859 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ. В отношении иных услуг 35 и 36

классов МКТУ в регистрации обозначения « *Вершина* » в качестве товарного знака отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине установленного сходства:

- с товарными знаками «  » и « **ВЕРШИНА** » по свидетельствам №№ 602540 (приоритет от 31.03.2015) и 197981 (приоритет от 03.08.1998), зарегистрированными на имя Лакути Бориса Георгиевича, Москва, в отношении, в том числе, однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «  » по свидетельству № 418087 (приоритет от 03.06.2008), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА», Чувашская Республика, в отношении, в том числе, однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарным знаком « **ВЕРШИНА** » по свидетельству № 263064 (приоритет от 15.04.2003), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «ТРАКТ», Москва, в отношении, в том числе, однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «  » по свидетельству № 277339 (приоритет от 22.01.2003), зарегистрированным на имя Васильевой Натальи Евгеньевны, Республика Башкортостан, в отношении, в том числе, однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.01.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.09.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана для более

широкого перечня заявленных услуг. В частности, заявитель указывает на следующие обстоятельства:

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в свидетельстве № 602540, не являются однородными услугам по оптовой или розничной продаже товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения

- товарный знак по свидетельству № 277339 по соответствующему договору передан заявителю;

- в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 263064 и 197981 Судом по интеллектуальным правам приняты решения о досрочном частичном прекращении правовой охраны (см. дела №№ СИП-23/2019, СИП-706/2018).

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018728859 и вынести решение о его регистрации в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров, за исключением алкогольных напитков; неспециализированная розничная продажа, за исключением алкогольных напитков; оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, за исключением алкогольных напитков; неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров, за исключением алкогольных напитков; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц), за исключением алкогольных напитков; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), за исключением алкогольных напитков; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; сбыт товаров через посредников, за исключением алкогольных напитков; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей, за исключением алкогольных напитков; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям, за исключением алкогольных напитков; услуги оптовой и розничной продажи, за*

исключением алкогольных напитков; магазины по продаже товаров, за исключением услуг, связанных с алкогольными напитками; оптовая и розничная продажа, за исключением алкогольных напитков; дистанционная продажа товаров потребителям, за исключением алкогольных напитков».

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи (09.07.2018) заявки № 2018728859 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний

по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Вершина

Заявленное обозначение «*Вершина*» по заявке № 2018728859 выполнено рукописным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно просительной части доводов заявителя правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, перечисленных заявителем. При этом для услуг 41 класса МКТУ Роспатентом уже принято решение о регистрации товарного знака по заявке № 2018728859.

В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с

заявленным обозначением указаны товарные знаки «»,

«**ВЕРШИНА**», «», «**ВЕРШИНА**», «» (противопоставленные товарные знаки), принадлежащие иным лицам.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав основных элементов «ВЕРШИНА»/«VERSHINA» (VERSHINA – транслитерация слова «ВЕРШИНА» буквами латинского алфавита).

Графические отличия некоторых из сравниваемых обозначений носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые исключают вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков для части услуг.

Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) исключительное право на



противопоставленный товарный знак «**VERSHINA**» по свидетельству № 277339 (приоритет от 22.01.2003) в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, передано заявителю, о чем внесена соответствующая запись от 27.05.2020. Таким образом, товарный знак по свидетельству № 277339 более не препятствует регистрации заявленного обозначения на имя заявителя.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака «**ВЕРШИНА**» по свидетельству № 263064 (приоритет от 15.04.2003) досрочно частично прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)»* на основании решений Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-23/2019. Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны услугам 35 класса МКТУ, оставшимся в перечне свидетельства № 263064.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака «**ВЕРШИНА**» по свидетельству № 197981 (приоритет от 03.08.1998) досрочно частично прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ – *«реализация товаров»* на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-706/2018. Таким образом, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 197981 действует в отношении товаров 33 класса МКТУ – *«алкогольные напитки (за исключением пива)»* и в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«сбыт алкогольных напитков (за исключением пива) через посредников»*.

Коллегией принято во внимание, что сбыт товаров – система мероприятий по реализации товаров. Фирмы осуществляют сбыт товаров через собственную систему сбыта, представителей фирмы, бюро по сбыту, сбытовые конторы, торговые точки, совместные фирмы, ассоциации и т.д. (<http://www.glossary.ru/>).


Анализ однородности услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, в отношении которых сохранено действие правовой охраны товарного знака по свидетельству № 197981, показал, что значительная часть испрашиваемых услуг (*розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров, за исключением алкогольных напитков; неспециализированная розничная продажа, за исключением алкогольных напитков; оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, за исключением алкогольных напитков; неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров, за исключением алкогольных напитков; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц), за исключением алкогольных напитков; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), за исключением алкогольных напитков; сбыт товаров через посредников, за исключением алкогольных напитков; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей, за исключением алкогольных напитков; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям, за исключением алкогольных напитков; услуги оптовой и розничной продажи, за исключением алкогольных напитков; магазины по продаже товаров, за исключением услуг, связанных с алкогольными напитками; оптовая и розничная продажа, за исключением алкогольных напитков; дистанционная продажа товаров потребителям, за исключением алкогольных напитков*) однородна услугам противопоставленного перечня, несмотря на указание в ряде наименований ограничения «*за исключением алкогольных напитков*», поскольку в целом сравниваемые услуги относятся к общему роду услуг (продвижение товаров, а именно их реализация), имеют одно назначение, условия оказания, круг потребителей, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Услуги «*аренда площадей для размещения рекламы; реклама; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных*

целях», хотя и относятся к общей родовой группе «продвижение товаров», но имеют отличные от услуг по реализации товаров условия оказания и круг потребителей. Рекламные услуги и услуги по продаже товаров, как правило, имеют различный коммерческий источник, в связи с чем могут рассматриваться как неоднородные.

При этом коллегия отмечает, что в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения, обуславливающие возможность смешения сопоставляемых заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 197981.



В отношении противопоставления товарного знака «» коллегия поясняет, что перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не содержит бухгалтерских услуг и услуг, связанных с ведением баз данных, а также услуг, относящихся к названным родовым группам. В связи с этим противопоставленный товарный знак по свидетельству № 602540 препятствует регистрации заявленного обозначения только в отношении услуг, однородных услуге «*продажа аукционная*», то есть в отношении услуг по реализации товаров, перечень которых приводился выше при оценке однородности услуг испрашиваемого перечня и перечня регистрации № 197981. Аналогично, услуги рекламные испрашиваемого заявителем перечня могут быть признаны неоднородными услуге «*продажа аукционная*», указанной в свидетельстве № 602504.

Резюмируя вышеизложенное, регистрации заявленного обозначения в отношении большинства услуг 35 класса МКТУ приведенного заявителем перечня препятствуют товарные знаки по свидетельствам №№ 602504 и 197981. Однако, для остальных услуг 35 класса МКТУ, относящихся к деятельности рекламных компаний/агентств, препятствий к регистрации более не имеется, следовательно, имеются основания для изменения решения Роспатента от 18.09.2019.

В части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 36 класса МКТУ решение Роспатента от 18.09.2019, согласно возражению, не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2020, изменить решение Роспатента от 18.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018728859.